

平成20年4月24日 最高裁判所第一小法廷 判決
平成18(受)1772 特許権に基づく製造販売禁止等請求事件

権利行使の制限により非侵害の判決が言渡された後に、特許を減縮する訂正審決がなされたことが再審事由に該当するか判断された事案

1. 経緯

上告人は、特許第2139927号(以下、本件特許権という)の特許権者であり、被上告人らに対し、自動刃曲加工システムの製造、販売の差止め、および損害賠償を求める訴訟を提起した。

平成13年 9月10日 本件訴訟提起
平成13年12月 7日 第2回口頭弁論期日(第1発明につき権利濫用の主張)
平成15年 7月25日 無効審判請求(第1発明につき)
平成16年 1月30日 無効審決
平成16年 2月 6日 第5発明の侵害を追加主張
平成16年 3月15日 第9回口頭弁論期日(第5発明につき権利濫用の主張)
平成16年10月21日 請求棄却判決(権利濫用)

平成16年11月 2日 控訴
平成17年 1月21日 訂正審判請求(1回目)
平成17年 4月11日 訂正審判請求(2回目)
平成17年 5月31日 第3回口頭弁論期日(第1発明に基づく請求取下げ)
平成17年11月25日 審判請求不成立
平成17年12月22日 審判請求取下げ
平成18年 1月20日 口頭弁論終結
平成18年 4月18日 訂正審判請求(3回目)
平成18年 5月31日 控訴棄却(特許法104条の3第1項)
平成18年 6月16日 上告および上告受理申立て
平成18年 6月26日 訂正審判請求(4回目)
平成18年 7月 7日 訂正審判請求(5回目)
平成18年 8月29日 訂正審決

2. 裁判所の判断

前記のとおり本件訂正は特許請求の範囲の減縮に当たるものであるから、これにより上記無効理由が解消されている可能性がないとはいえず、上記無効理由が解消されるとともに、本件訂正後の特許請求の範囲を前提として本件製品がその技術的範囲に属すると認められるときは、上告人の請求を容れることができるものと考えられる。そうすると、本件については、民訴法338条1項8号所定の再審事由が存するものと解される余地があるというべきである。

しかしながら、仮に再審事由が存するとしても、本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものであり、特許法104条の3の規定の趣旨に照らして()許されないものというべきである。

「そして、同条2項の規定が、同条1項の規定による攻撃防御方法が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所はこれを却下することができるとしているのは、無効主張について審理、判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐためであると解される。このような同条2項の規定の趣旨に照らすと、無効主張のみならず、無効主張を否定し、又は覆す主張(以下「対抗主張」という。)も却下の対象となり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とする無効主張に対する対抗主張も、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められれば、却下されることになるというべきである。」

3. 泉徳治裁判官の意見

「本件訂正審決が確定し、特許請求の範囲が減縮されたことにより、特許査定が当初から減縮後の特許請求の範囲によりされたものとみなされるに至ったとしても、民訴法338条1項8号所定の再審事由には該当しないから、原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとすることはできないと考える。」

理由：

「事実審が特許法104条の3第1項の規定に基づく権利行使制限の抗弁の成否について行う判断は、当初の特許査定処分を所与のものとして行うものではなく、上記のとおり、訂正審判の請求がされた場合にはそれが認められるべきものであるか否かも考慮の上、換言すると、訂正審決によってもたらされる法律効果も考慮の上で行うものであるから、その後訂正審決が確定したからといって、上記判断の基礎となった行政処分が変更され

たということとはできない。」

ちなみに、請求認容判決の場合：

「ちなみに、特許権侵害訴訟においても、事実審が特許権者の請求を認容した場合は、当該特許権の成立、効力を前提として、その侵害行為があったことを認定するものであるから、事実審口頭弁論終結後に訂正審決があり、当該特許権に係る特許査定処分が変更されたときは、民訴法338条1項8号にいう『判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたこと』に該当する。しかし、本件は、特許権侵害訴訟ではあるものの、原審が権利行使制限の抗弁を認めて特許権者の請求を棄却した事案であるから、特許権者の請求を認容した事案とは区別する必要がある。」

4. 検討事項

- (1) 原審が特許権者の請求を認容した場合にも、「紛争の解決を不当に遅延させる」と判断されるか。
- (2) 原審が権利行使の制限を認めた後、訂正しないで特許庁で有効審決ができた場合は、「原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更された」といえるか。
- (3) 既判力の範囲は。

以上
弁理士 鈴木 守